

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the Appl. of Jan BIESCHKE et al.

Serial No. 10/089,233

Group Art Unit 1641

Filed February 2, 2004

Examiner U. Jung

For: QUANTITATIVE ANALYSIS AND TYPIFICATION OF SUBCELLULAR PARTICLES

REQUEST FOR REFUND

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

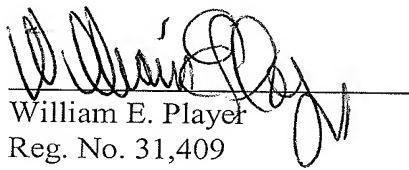
By this paper, a refund of \$180 is requested for fees that were erroneously charged to our account by the PTO for filing an Information Disclosure Statement (IDS). The IDS was filed on April 5, 2007, within three (3) months of the European Patent Office (EPO) action mail date (March 8, 2007), which action cited the information listed on the Form PTO 1449 submitted with the IDS; and before the close of prosecution, so no fee was necessary and the \$180 charge erroneous.

Attached Documents:

- Copy of IDS filed April 5, 2007
- Copy of EPO Office Action mailed March 8, 2007

Favorable action is requested.

Respectfully submitted,


William E. Player
Reg. No. 31,409

JACOBSON-HOLMAN PLLC
400 Seventh Street, N.W.
Washington, D.C. 20004
Tel.: (202) 638-6666
Date: March 15, 2011
WEP/mwb

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the Application of BIESCHKE et al.

Serial No.: 10/089,233

Art Unit: 1641

Filed: February 2, 2004

Examiner: Unsu Jung

For: QUANTITATIVE ANALYSIS AND TYPING OF SUBCELLULAR PARTICLES

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

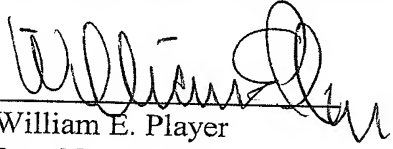
In accordance with the duty of disclosure, references are cited on the attached Form PTO-1449 and, as appropriate, copies of the cited references are attached. The references were cited in the attached Action on corresponding European application 00964243.0-2404 and relevance of the references is set forth in the subject application on pages 46 and 47 (reference nos. [16] and [24]). Presently cited Pitschke et al. was cited in the US-Office Action of November 3, 2006.

This paper is being filed before final action and within 3 months of the mailing date of the European Action. Accordingly, no fee is required. Should a fee be required, please charge it to Deposit Account No. 06-1358.

Respectfully submitted,

JACOBSON HOLMAN PLLC

By:


William E. Player
Reg. No. 31,409

400 Seventh Street, N.W.
Washington, DC 20004
Tel. (202) 638-6666
Fax (202) 393-5350
Date: April 5, 2007
WEP/jhr

Sheet 1 of 1

FORM PTO 1449 (modified)

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
PATENT AND TRADEMARK OFFICE
LIST OF REFERENCES CITED BY APPLICANT(S)
(Use several sheets if necessary)

Attorney Docket - P67758US0

Application No. - 10/089,233

Applicant - BIESCHKE et al.

Filing Date - February 2, 2004

U.S. PATENT DOCUMENTS

Examiner [†]	Ref. #	Document No.		Date	Patentee/Applicant

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

	Country	Document No.	Translation	Abstract	Date	Patentee
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

NON-PATENT DOCUMENTS

Examiner [†]	Ref. #	Author (in CAPITAL LETTERS), Title, Book or Periodical, Volume, Date, Pages)
		PITSCHKE, M. et al., "Detection of single amyloid β -protein aggregates in the cerebrospinal fluid of Alzheimer's patients by fluorescence correlation spectroscopy," Nature Medicine, Vol. 4, Number 4, July 1998, pgs. 832-834
		SCHWILLE, P., "Dual-Color Fluorescence Cross-Correlation Spectroscopy for Multicomponent Diffusional Analysis in Solution," Biophysical Journal, Vol. 72, April 1997, pgs. 1878-1886

Examiner Signature

Date Considered

[†]Examiner: Initial if reference considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609; Draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.



☒ EPA/EPO/OEB
D-80298 München
☎ +49 89 2399-0
TX 523 656 epmu d
FAX +49 89 2399-4465

Europäisches
Patentamt

Generaldirektion 2

European
Patent Office

Directorate General 2

Office européen
des brevets

Direction Générale 2

Meyers, Hans-Wilhelm
Patentanwälte
von Kreisler-Selting-Werner
Postfach 10 22 41
50462 Köln
ALLEMAGNE

Av	K	Sg	W	Da	Hi	HP	ME	TW	JH	KB
12. MRZ 2007										
CS	K	TE	78207							

Telefonnummern:

Beauftragter Prüfer
(Sachprüfungsfragen) +49 89 2399-8703

Formalsachbearbeiter/Assistent +49 89 2399-0
(Formalangelegenheiten und
andere Fragen)



Anmeldung Nr. 00 964 243.0 - 2404	Zeichen 020606ep Me/gn	Datum 08.03.2007
Anmelder Evotec OAI AG		

Bescheid gemäß Artikel 96(2) EPÜ

Die Prüfung der obengenannten Anmeldung hat ergeben, daß sie den Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens aus den beigefügten Gründen nicht genügt. Werden die genannten Mängel nicht behoben, so kann die Anmeldung nach Artikel 97(1) EPÜ zurückgewiesen werden.

Sie werden aufgefordert, innerhalb einer Frist

von 4 Monaten

gerechnet von der Zustellung dieses Bescheides, Ihre Stellungnahme einzureichen und die angeführten Mängel, soweit diese behebbar sind, zu beseitigen. Die Frist berechnet sich nach den Bestimmungen der Regeln 78(2), 83(2) und (4) EPÜ.

Änderungen zur Beschreibung, zu den Ansprüchen und den Zeichnungen sind gegebenenfalls innerhalb der genannten Frist in **einem Exemplar** auf gesonderten Blättern (Regel 36(1) EPÜ) einzureichen.

Unterlassen Sie es, auf diese Aufforderung rechtzeitig zu antworten, so gilt die europäische Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 96(3) EPÜ).



Linker, Wolfgang
Beauftragter Prüfer
für die Prüfungsabteilung

Anlagen: 3 Seite/n Gründe (Form 2906)
D1: P.SCHWILLE et al. (1997), Biophys. J. 72, 1878-1886
D2: M.PITSCHKE et al. (1998), Nature Medicine 4, 832-834

**Bescheid/Protokoll (Anlage)**

Datum
Date
Date

08.03.2007

Communication/Minutes (Annex)

Blatt
Sheet
Feuille

1

Notification/Procès-verbal (Annexe)

Anmelde-Nr.:
Application No.:
Demande n°:

00 964 243.0

Der Prüfung werden folgende Anmeldungsunterlagen zugrunde gelegt:

Beschreibung, Seiten

1-49 **ursprüngliche Fassung**

Ansprüche, Nr.

1-19 **ursprüngliche Fassung**

Zeichnungen, Blätter

1/21-21/21 **ursprüngliche Fassung**

1. Stand der Technik

1.1 Im vorliegenden Bescheid wird folgendes Dokument entgegengehalten:

D1: P.SCHWILLE et al. (1997), Biophys. J. 72, 1878-1886
D2: M.PITSCHKE et al. (1998), Nature Medicine 4, 832-834

1.2 Die Dokumente D1 und D2 werden im Hinblick auf die Richtlinie C-VI, 8.7 zitiert und sind dem Bescheid als Anlage beigefügt. Diese Dokumente sind in der Anmeldung auf Seite 47 unter Punkt [16] und Seite 48 unter Punkt [24] aufgeführt.

1.3 Aus dem Dokument D1 ist ein Verfahren gemäß Oberbegriff des vorliegenden Anspruchs 1 bekannt, bei dem zwei unterschiedlich fluoreszenzmarkierte Oligonukleotide mit Hilfe der konfokalen zweistrahl Fluoreszenz-Korrelations-Spektroskopie unter Bedingungen der Kreuzkorrelationsanalyse untersucht werden (siehe insbesondere Seite 1882 unter "MATERIALS AND METHODS", die Figuren 2 und 3 und Seite 1886, linke Spalte, Zeilen 13-24.



- 1.4 Dokument D2 betrifft ein Verfahren zum Nachweis von Proteinaggregaten mit Hilfe der Fluoreszenz-Korrelationsspektroskopie.

2. Mangelnde Neuheit der Ansprüche 1-14 und 19, mangelnde erfinderische Tätigkeit der Ansprüche 1-19

- 2.1 Die Offenbarung in Dokument D1 wird als neuheitsschädlich für den Gegenstand der Ansprüche 1-14 und 19 angesehen. Diese Ansprüche entsprechen daher nicht den Erfordernissen von Artikel 54 EPÜ. Die vorgenannten Ansprüche wären gegenüber D1 auch nicht erfinderisch (Artikel 56 EPÜ).
- 2.2 Weiterhin fallen unter den Anspruch 1 auch die allgemein bekannten Verfahren der Durchflussscytometrie. Hierbei werden Zellen mit unterschiedlich fluoreszenzmarkierten Antikörpern inkubiert und dann einzeln mit Hilfe von Laserstrahlen gezählt und Emissionen partikelbezogen ermittelt. Falls diese Verfahren der Anmelderin nicht geläufig sein sollten, wird auf einschlägige Nachschlagewerke, wie z.B. den Römpp verwiesen.
- 2.3 In Dokument D2 wird bereits die Fluoreszenz-Korrelations-Spektroskopie zur Untersuchung von Proteinaggregaten verwendet. Die Peptide werden dabei mit einer Sonde markiert. Aus Dokument D1 ist dem Fachmann bereits die Verwendung von zwei unterschiedlichen Sonden bekannt. Daher handelt es sich bei den Merkmalen der Ansprüche 15-18 nur um eine von mehreren naheliegenden Möglichkeiten, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den Umständen entsprechend auswählen würde, um die gestellte Aufgabe zu lösen. Die Gegenstände der vorliegenden Ansprüche 15-18 sind daher wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nach Artikel 52(1) und 56 EPÜ nicht patentfähig.
- 2.4 Gegenwärtig ist nicht erkennbar, welcher Teil der Anmeldung die Grundlage für einen neuen, gewährbaren Anspruch bilden könnte. Sollte die Anmelderin dennoch in irgendeiner Einzelheit etwas Patentfähiges sehen, so sollte ein diese Einzelheit berücksichtigender, im Einklang mit Regel 29(1) EPÜ abgefaßter unabhängiger Anspruch eingereicht werden. Im entsprechenden Antwortschreiben sollte zusätzlich einerseits der Unterschied zwischen dem Stand der Technik und dieser Einzelheit und andererseits deren Bedeutung angegeben werden.



3. Priorität (Artikel 88(4) EPÜ)

Der Gegenstand der Ansprüche 1-14 ist nicht in dem Prioritätsdokument DE199 46 546.0 (28.09.99) offenbart, da dieses nur pathogene Proteinablagerungen betrifft. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist nicht in dem Prioritätsdokument DE100 14 234.6. (22.03.00) offenbart, da dieses nur die Ausführungsform betrifft, bei der die Partikel eine Vielzahl von Bindungsstellen für die Sonden aufweisen, Die ist im vorliegenden Anspruch nur als bevorzugte Ausführungsform genannt. Für die Ansprüche 1-14 sind daher die im Recherchenbericht mit "P, A" bezeichneten Dokumente als Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ auch bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen.

4. Verschiedenes

- 4.1 Der Anmelder sollte beim Einreichen geänderter Ansprüche gleichzeitig die Beschreibung an die geänderten Ansprüche anpassen. Bei der Überarbeitung der Anmeldung, insbesondere des einleitenden Teils und der Darstellung der Aufgabe oder der Vorteile der Erfindung, sollte darauf geachtet werden, daß ihr Gegenstand nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Artikel 123(2) EPÜ).
- 4.2 Um die Prüfung von geänderten Anmeldungsunterlagen im Hinblick auf Artikel 123(2) EPÜ zu erleichtern, sollte der Anmelder die durchgeführten Änderungen, unabhängig davon, ob es sich um Änderungen durch Hinzufügen, Ersetzen oder Streichen handelt, deutlich aufzuzeigen und anzugeben, auf welche Stellen in der ursprünglich eingereichten Anmeldung sich diese Änderungen stützen (siehe Richtlinien E-II, 1).